

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych
Przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji
Warszawa, ul. Nowogrodzka 31

Sygn. akt 06/06/PA

WYROK
SĄDU POLUBOWNEGO

Warszawie dnia 11 września 2006 r.

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych w składzie:

Iwona Kuś – arbiter Sądu Polubownego

po rozpoznaniu w dniu 11 września 2006 r.

sprawy z powództwa: Schwartauer Werke GmbH & Co.KGaA
23608 Bad Schwartau
Germany

przeciwko : _____ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą

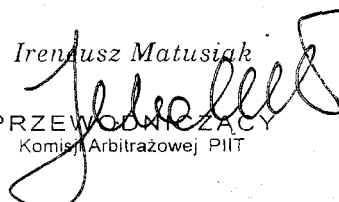
o naruszenie praw w wyniku rejestracji domen:

schwartau.pl oraz schwartau.com.pl

działając na podstawie zapisu na Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji z dnia 2.02.2006 r. - przez powoda i z dnia 7.02.2006 r. przez pozwanego.

orzeka

1. pozwany _____ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą _____
wyniku rejestracji domen schwartau.pl oraz schwartau.com.pl naruszył
prawa powoda Schwartauer Werke GmbH & Co.KGaA z siedzibą w Bad Schwartau, Germany,
2. zasądza od pozwanego _____ prowadzącego działalność gospodarczą pod
firmą _____ na rzecz powoda Schwartauer Werke GmbH &

Irena Matusiak

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Arbitrażowej PIIT

Co.KGaA kwotę 4 100,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) tytułem kosztów postępowania arbitrażowego, w tym kwotę 1600 zł (słownie: tysiąc sześćset złotych) tytułem kosztów zastępstwa i pomocy prawnej.

Uzasadnienie

W dniu 27 lutego 2006 r. do Sądu Polubownego do Spraw Domen Internetowych wpłynął pozew złożony przez Schwartauer Werke GmbH & Co.KGaA przeciwko prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą , w którym powód żąda stwierdzenia, że pozwany w wyniku rejestracji domen schwartau.pl i schwartau.com.pl naruszył prawa powoda.

W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, że zarówno powód, jak i pozwany prowadzą działalność na rynku międzynarodowym, w szeroko pojętej branży spożywczej. Powód uzyskał rejestrację słownego znaku towarowego *schwartau*. Pozwany zaś zarejestrował domenę internetową, której elementem jest znak towarowy powoda. Działanie to narusza prawo powoda do znaku towarowego i jednocześnie prowadzi także do naruszenia prawa do firmy, bowiem nazwy domen wskazują wprost na element firmy powoda.

Powód podnosi w pozwie, że domeny *schwartau.com.pl* oraz *schwartau.pl* nigdy nie były i nie są przez pozwanego używane w jakimkolwiek celu w związku z tym jego działanie należy kwalifikować zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej „uznk”), jako blokowanie stronie powodowej dostępu do rynku (art. 15) oraz na podstawie art. 3 jako działanie sprzeczne z dobrymi obyczajami naruszające interesy powoda. W konsekwencji wniósł o nakazanie pozwanemu zaniechania niedozwolonych działań poprzez zaprzestanie posługiwania się domenami *schwartau.pl* oraz *schwartau.com.pl*.

Powód wniósł także o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów postępowania wraz z kosztami zastępstwa procesowego w kwocie 5 000 zł.

W odpowiedzi na pozew z dnia 31.03.2006 r., pozwany wniósł o oddalenie powództwa twierdząc, że w żaden sposób nie naruszył chronionych prawem interesów powoda. Podniósł, że nie naruszył art. 296 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (dalej „pwp”), bowiem nie posługuje się przedmiotowymi domenami w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Zdaniem pozwanego niezasadny jest też zarzut naruszenia art. 15 uznk bowiem

Janusz Matusiak
ZAWODNICZACY
Arbitrażowej PIIT

POLSKA IZBA INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI
SĄD POLUBOWNY DS. DOMEN INTERNETOWYCH
00-511 Warszawa, ul. Nowogrodzka 31, pok. 200 (II piętro)
NIP: 526-12-89-338
tel./fax (22) 621-35-64

wymienione w nim formy utrudniania dostępu do rynku dotyczą praktyk monopolistycznych a nie rejestracji domen.


Pozwany twierdzi, że przy rejestracji domen internetowych winna obowiązywać zasada pierwszeństwa i praw nabytych, co znajduje odzwierciedlenie w praktyce internetowej jako zasada *sunrise*. Podnosi, że powód działa na polskim rynku od 1995 r. i miał dużo czasu na zarejestrowanie domen, gdyż pozwany dopiero w 2005 r. zarejestrował domeny na swoją rzecz.

Zdaniem pozwanego zarzut cyberquattingu jest nietrafny. Pozwany nie wyraził zamiaru sprzedaży zarejestrowanych domen, ani na rzecz powoda, ani na rzecz innej osoby. Ma swoje plany związane z domenami, ale nie są to plany związane z działalnością gospodarczą w jakiegokolwiek formie, ani też mogące w jakikolwiek sposób naruszyć prawa powoda.

W piśmie z dnia 29 maja 2006 r. pełnomocnik powoda podtrzymał dotychczasowe wnioski i wywody. Ponadto stwierdził, że wykorzystywanie znaku towarowego w domenie internetowej jest jedną z form używania znaku towarowego w rozumieniu art. 154 p.w.p. Używanie znaków poprzez wykorzystanie ich słownej warstwy, w połączeniu z domeną wyższego poziomu, w tym domeną krajową, jest zarazem jedną z podstawowych form konstruowania nazw domenowych, a w konsekwencji komunikacji w Internecie. Pozwany nie wykazał, że jest uprawniony z tytułu jakiegokolwiek prawa wyłącznego lub, że dokonał tego w celu realizacji własnego, uzasadnionego interesu. Zdaniem powoda nie zachodzą okoliczności wskazujące na dobrą wiarę pozwanego, takie jak korzystanie lub przygotowanie do korzystania z domeny dla ofiarowania swoich towarów lub usług nie naruszających praw powoda, używanie podobnego oznaczenia w firmie, nazwie lub w innym oznaczeniu indywidualizującym pozwanego czy korzystanie z domeny w celu pozostającym poza granicami prawa ochronnego na znak towarowy.

Potoczne rozumienie „używania” domeny, tj. umieszczenie pod nią określonej treści nie może być utożsamiane z używaniem znaku towarowego w rozumieniu art. 154 p.w.p. Już bowiem sama rejestracja domeny może być uznana za formę używania znaku towarowego. Fakt nieumieszczenia pod określoną domeną strony internetowej zawierającej ofertę określonych towarów i usług może mieć ewentualnie znaczenie dla oceny przysługiwania uprawnionemu z prawa ochronnego roszczeń, o których mowa w art. 296 p.w.p.

Po wezwaniu do złożenia ostatecznych wniosków dowodowych, pełnomocnik pozwanego złożył wniosek o wyznaczenie rozprawy celem przesłuchania w charakterze strony pozwanego Waldemara Sopolńskiego na okoliczność istnienia dobrej wiary przy rejestracji spornych domen internetowych.

Ireneusz Matusiak

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Arbitrażowej PIIT

POLSKA IZBA INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI
SĄD POLUBOWNY DS. DOMEN INTERNETOWYCH
00-511 Warszawa, ul. Nowogrodzka 31, pok. 200 (II piętro)
NIP 526-12-89-338
tel./fax (22) 621-35-64

Strony poddały rozstrzygnięcie sporu na podstawie zapisu na Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, który nastąpił w dniu 1.09.2005 r. przez powoda i w dniu 9.09.2005 r. przez pozwanego.

Wobec braku dodatkowych wniosków dowodowych sąd postanowił wydać wyrok na podstawie całokształtu zebranego w sprawie materiału.

Sąd ustalił i zważył, co następuje:

Powód działa pod firmą „Schwartauer Werke” (odpis z Rejestru Handlowego B 223 BS z dnia 12.12.2005 r.). Powod jest uprawniony do używania słowno-graficznego znaku towarowego „Schwartau” (numer prawa ochronnego 80214 – wyciąg z rejestru znaków towarowych z dnia 22 lutego 2006 r.).

W dniu 5.05.2005 r. zostały utworzone domeny internetowe „*schwartau.pl*” i „*schwartau.com.pl*”. Abonentem domen jest pozwany (wydruk z bazy Whois). Pozwany nie wykorzystywał przedmiotowych domen do oferowania lub reklamy swoich towarów. Domeny te nie są używane przez pozwanego.

Ustalenia faktyczne poczynione przez Sąd są bezsporne. Poza sporem jest, że powódka w swojej firmie używa znaku towarowego „schwartau”, który jest wyróżnikiem firmy i jest powszechnie kojarzony z jego przedsiębiorstwem.

Powód domagał się ochrony wynikającej z przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 3 i art. 15) oraz ustawy Prawo własności przemysłowej (art. 153).

Słusznie podnosi pozwany, że w niniejszej sprawie nie doszło do naruszenia prawa do znaku towarowego *schwartau*. Ochrona wynikająca z prawa własności przemysłowej przysługuje podmiotowi uprawnionemu do znaku towarowego w zakresie towarów i usług, dla których znak został zarejestrowany. Umieszczenie w nazwie domeny internetowej cudzego znaku towarowego bez oznaczenia nim towarów i usług wyklucza możliwość dochodzenia ochrony na tej podstawie. Zasadą wynikającą z systemu prawa własności przemysłowej jest, iż do naruszenia praw do znaku towarowego dochodzi w sytuacji, gdy następuje oznaczenie tym znakiem przez podmiot nieuprawniony towarów i usług, w zakresie zarejestrowanych klas. Dopóki więc strona internetowa nie wskazuje na konkretne towary lub usługi, nie ma mowy o naruszeniu praw do znaku towarowego.

Ireneusz Matusiak

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Arbitrażowej PIIT

POLSKA IZBA INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI
SĄD POLUBOWNY DS. DOMEN INTERNETOWYCH
00-511 Warszawa, ul. Nowogrodzka 31, pok. 200 (II piętro)
NIP 526 12-89-338
tel./fax (22) 621-35-64

W przeciwieństwie do tego, co twierdzi powód sam fakt rejestracji domeny przy użyciu znaku towarowego nie może być zakwalifikowany jako używanie znaku w sposób zawodowy lub zarobkowy. W niniejszej sprawie nie wykazano, aby pozwany używał w ten sposób przedmiotowy znak towarowy.

Poza zakresem ochrony związanej z oznaczeniem towarów lub usług chronione są tylko znaki powszechnie znane lub renomowane, co w niniejszej sprawie nie zostało przez powoda udowodnione.

Rejestracja domen internetowych „*schwartau.pl*” i „*schwartau.com.pl*” stanowi natomiast czyn nieuczciwej konkurencji wymieniony w art. 15 uznk. Czyn ten polega na utrudnianiu dostępu do rynku, tj. faktycznym ograniczeniu powodowi używania w Internecie jego chronionych znaków towarowych.

Uniemożliwienie używania charakterystycznego, dla danego podmiotu, adresu można uznać za niedozwolone działanie w świetle art. 15 uznk pod warunkiem, że jest ono sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami i zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy, tj. gdy spełnia generalne przesłanki z art. 3 uznk. Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.

Pozwany, używając w celu zarejestrowania domeny cudzego znaku towarowego naruszył interes powoda (właściciela znaku towarowego), utrudniając mu w ten sposób kontakt z potencjalnymi klientami. Powszechnie przyjęto się budowanie przez przedsiębiorców domen internetowych poprzez wykorzystywanie słownej treści przysługujących im znaków towarowych. W ten sposób wytworzyła się jedna z podstawowych form zapewniających komunikację w sieci internetowej. Wykorzystanie przez pozwanego do budowy domeny znaku towarowego, do którego prawa przysługują powodowi, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji polegający na naruszeniu dobrych obyczajów. Przenoszenie pozytywnych skojarzeń związanych z cudzym przedsiębiorstwem poprzez używanie jego oznaczeń jest jedną z form nieuczciwej konkurencji polegającej na naruszeniu renomy, może to wywoływać u odbiorców nieprawdziwe przekonanie o istniejących powiązaniach pomiędzy powodem a pozwanym. Dobre obyczaje nakazują uwzględnić prawo innego przedsiębiorcy do zachowania tożsamości renomy firmy z oznaczeniem zawierającym znak towarowy, a służącym do identyfikacji firmy w obrocie gospodarczym.

Pozwany twierdzi, że art. 15 uznk wymaga świadomego działania naruszającego i skierowanego przeciwko interesom innego podmiotu oraz, że w niniejszej sprawie brak jest dowodów

Ireneusz Matusiak

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Arbitrażowej PIIT

POLSKA IZBA INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI
ODPOWIEDZIALNY DS. DOMEN INTERNETOWYCH
00-511 Warszawa, ul. Nowogrodzka 31, pok. 200 (II piętro)
NIP 526-12-89-338
tel./fax (22) 621-35-64

świadczących o świadomym działaniu pozwanego, za takie nie może być uznane nie uruchamianie serwisu www pod spornymi adresami.

Zdaniem Sądu, rację ma powód twierdząc, że rejestracja domeny a następnie jej nieużywanie jest świadomym zachowaniem pozwanego zmierzającym do ograniczenia klienteli powoda i jest przejawem działania utrudniającego dostęp do rynku. W ocenie Sądu, pozwany rejestrując przedmiotowe domeny miał świadomość, że wykorzystuje cudzy znak towarowy. Takie stwierdzenie znajduje uzasadnienie w świetle okoliczności niniejszej sprawy.

Nie ulega wątpliwości, że pozwany nie jest podmiotem uprawnionym do korzystania ze znaku towarowego, na którym opierają się przedmiotowe domeny. Pozwany nie produkuje, ani nie wprowadza do obrotu towarów oznaczonych znakami „schwartau”. W jego działalności domeny internetowe „schwartau.pl” i „schwartau.com.pl” nie pełnią żadnej funkcji związanej z prawnie lub gospodarczo uzasadnionymi interesami.

Pozwany wiedział, że na rynku funkcjonuje podmiot działający pod firmą „Schwartauer Werke”, który to podmiot oznacza swoje towary znakiem towarowym „schwartau”. Ze złożonych sprawie pism wynika, że strony w przeszłości ze sobą współpracowały, pozwany był w latach 2003-2004 dostawcą surowca (truskawek) używanych do produkcji konfitur i sosów przez powoda.

W tych okolicznościach, podniesiona przez pozwanego okoliczność, że powód może zarejestrować inne domeny zawierające słowo „schwartau” jest bez znaczenia. Domeny z końcówką: .pl oraz .com.pl są to dwie podstawowe domeny przeznaczone i wybierane przez przedsiębiorców. Identyfikacja strony internetowej za pomocą, z konieczności wybrania, innego oznaczenia może być powodem, dla którego użytkownicy będą mieli trudności z dotarciem do witryny powoda. Wywołanie za pomocą przeglądarki adresów schwartau.pl i schwartau.com.pl i wyświetlenie się komunikatu o braku serwisu na tej stronie może stworzyć wśród klientów wrażenia o niedostępności oferty handlowej powoda na rynku. W tym znaczeniu działalność pozwanego jest działaniem naruszającym dobre obyczaje.

Podnoszona przez pozwanego okoliczność, że strony nie prowadzą działalności konkurencyjnej nie ma znaczenia w niniejszej sprawie. Dla zastosowania art. 15 uznk nie jest konieczne, aby strony prowadziły działalność konkurencyjną, ważne jest, aby obie były przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy.

Należy zatem uznać, że rejestrując domeny internetowe „schwartau.com.pl” oraz „schwartau.pl” pozwany dopuścił się czynu nieuczciwej konkurencji z art. 3 i art. 15 uznk.

Ireneusz Matusiak

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Arbitrażowej PIIT

URZĄD GOSPODARSTWA INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI
GŁĘBOKOWNY DŚ. DOMEN INTERNETOWYCH
ul. Warszawa 61 Nowogrodzka 31, pok. 200 (II piętro)
NIP 526-12-89-338
tel./fax (22) 621-35-64

Sąd nie uwzględnił wniosku pełnomocnika pozwanego o wyznaczenie w niniejszej sprawie rozprawy. Celem rozprawy miałyby być przesłuchanie pozwanego na okoliczność istnienia dobrej wiary przy rejestracji spornych domen internetowych. Zgodnie z artykułem 28 ust. 1 Regulaminu Sądu Polubownego DS. Domen Internetowych przy PIIT Arbitr wyznacza rozprawę na żądanie obu stron lub z własnej inicjatywy, jeżeli uzna, że jest to niezbędne dla wszechstronnego wyjaśnienia wszelkich okoliczności sprawy. W niniejszej sprawie wniosek złożyła tylko jedna strona.

Powód żądał zasądzenia na jego rzecz kwoty 5 000 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego. Zgodnie z artykułem 35 Regulaminu Strona może zgłosić Arbitrowi wszelkie poniesione przez nią koszty postępowania arbitrażowego. Koszty te mogą obejmować rozsądne koszty zastępstwa i pomocy prawnej w sprawie. Zdaniem Sądu żądana przez powoda kwota (w wysokości sześciokrotności stawki przewidzianej w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych), w stosunku do nakładu pracy w niniejszej sprawie, jest wygórowana. Z tego względu Sąd zasądził kwotę w wysokości 1 600 zł, jako odpowiadającą pojęciu „rozsądnych” kosztów.

O kosztach postępowania orzeczono zgodnie z Regulaminem i żądaniami powoda wyrażonymi w pozwie.

Iwona Kuś
arbitr

Ireneusz Matusiak

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Arbitrażowej PIIT

POLSKA IZBA INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI
SĄD POLUBOWNY DS. DOMEN INTERNETOWYCH
00-511 Warszawa ul. Nowogrodzka 31, pok. 200 (II piętro)
NIP 526-12-89-338
tel./fax (22) 621-35-64